

Notification of Reasons for Refusal

Patent Application Number	P2004-517272	
Drafting Date	October 8, 2009	
Examiner of the Patent Office	Yumiko Kawaguchi	9829 4C00
Agent for the Applicant	Mr. Kunihisa Ooie	
Applied Provisions	Patent Law Sections 17 bis (3) and 36	

<< Final >>

This application should be refused for the reasons mentioned below. If the applicant has any argument against the reasons, such argument should be submitted with sixty days from the date on which this notification was dispatched.

Reasons

1. The amendment conducted on September 1, 2009 is outside of the matters described in the original specification, claims or drawings on the points mentioned below and does not comply with the requirements under Patent Law Section 17 bis (3).

2. Description of the claims of this application does not comply with the requirements under the provision of Patent Law Section 36(6)(ii) on the points mentioned below.

Note

* Reason 1

About the amendment concerning the substituent B in the compound represented by the formula (I') mentioned in claim 1.

With regard to the substituent for the substituent B in the compound represented by the formula (I'), the substituted position is not specified and, further, there is a description reading "one to five substituent(s)".

However, according to the description where the applicant mentions as a ground for said amendment in the Written Argument, R11 to R14 are the substituents when R11 or R13 is at a specific position and, from the description reading "q is preferably an integer of 1 or 2", the substituent B is substituted with two or more substituents.

Thus, no substituted position is specified in the above description and, in addition, there is no description for the compound having a substituent B where the substituent(s) is/are one to five.

Further, besides the above, there is no description which is able to be a ground for said amendment.

Such being the case, the amendment for claim 1 was not done within a scope of the description of the original specification.

* Reason 2 / Claims 1 to 7

The chemical structure which is common in the compounds mentioned in claim 1 was known already as mentioned in the cited document 3 (Pamphlet of the International Publication WO 02/05819) which was cited in the Notification of Reasons for Refusal dated July 3, 2009 whereby each of the choices or alternatives thereof constitutes a different invention. Accordingly, two or more inventions are mentioned therein and the invention is not clear.

* Reason 2 / Claim 5

It is ambiguous what compound is included in the “prodrug” whereby the scope of the invention is not clear.

Incidentally, it is apparent that the features mentioned in the amended claim 1 and in claims 2 to 7 citing said claim 1 are not within the scope of the matters described in the original specification, claims or drawings. In view of the above, with regard to the invention in said claims, no examination has been conducted for requirements of patentability such as novelty or inventive step for the points other than those indicated in the above reason 2.

Reason why this Notification is Final

This is the notification of reasons for refusal which notifies only the reasons for refusal which are necessitated by amendments made in response to the first notification of reasons for refusal.

P. 1

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2004-517272
起案日	平成21年10月 8日
特許庁審査官	川口 裕美子 9829 4C00
特許出願人代理人	大家 邦久 様
適用条文	第17条の2第3項、第36条

<<<< 最 後 >>>>

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理 由

1. 平成21年 9月 1日付けでした手続補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
2. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

*理由1

請求項1に記載された、一般式(I')で示される化合物のうち、置換基Bに関する補正について。

一般式(I')で示される化合物における置換基Bの置換基については、置換位置の特定はなく、また、「1ないし5の置換基」と記載されている。

一方、意見書において、出願人が当該補正の根拠としている記載箇所においては、R11~R14は、R11又はR13が特定の位置における場合についての置換基であり、また「qとして好ましくは1, 2の整数」との記載から、置換基Bが2つ以上の置換基で置換されたものである。

したがって、上記記載箇所には、置換位置の特定がなく、かつ、置換基が1ないし5である置換基Bを有する化合物については記載されていない。

さらに、その他に、当該補正の根拠となる記載は見あたらない。

以上の通りであるから、請求項1に関する補正は、当初明細書の記載の範囲内

P.2

でなされたものではない。

* 理由2／請求項1－7

請求項1に記載された化合物において共通する化学構造は、平成21年7月3日付け拒絶理由通知書において引用した引用文献3（国際公開第02／05819号パンフレット）に記載されているように公知であるから、それぞれの選択肢ごとに、異なる発明である。したがって、2以上の発明が記載されており、発明が不明確である。

* 理由2／請求項5

「プロドラック」にはいかなる化合物が包含されるか不明であり、発明の範囲が不明確である。

なお、当該補正がなされた請求項1及び請求項1を引用する請求項2－7に記載した事項は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあることが明らかであるから、当該請求項に係る発明については、上記理由2で指摘した点以外の新規性、進歩性等の特許要件についての審査を行っていない。

最後の拒絶理由通知とする理由

最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶の理由のみを通知する拒絶理由通知である。